



association des praticiens du droit des marques et des modèles

FLASH APRAM 236 : Distinctivité des marques : crise du logement ?

Cour d'Appel de Paris, Pôle 5, Chambre 1, 14 octobre 2014, affaire SeLoger.com

Chers Amis,

La Cour d'Appel de Paris vient d'apporter une nouvelle pierre à la construction de l'édifice jurisprudentiel récent en matière de distinctivité.

La société PRESSIMMO ON LINE édite et exploite le site internet bien connu www.seloger.com dans le domaine des annonces immobilières et est titulaire de plusieurs marques françaises SE LOGER et SeLoger.com, verbales ou semi-figuratives.

Reprochant à Mr Besle d'utiliser les vocables SE LOGER PAS CHER, SE LOGER MOINS CHER et SE LOGER IMMO en tant qu'enseignes et noms de domaine suivis de l'extension .com, la société PRESSIMMO ON LINE et sa société holding SE LOGER.COM l'assignent en contrefaçon de marques et concurrence déloyale et parasitaire. Le Tribunal de Grande Instance de Paris fait droit à la plupart des demandes de PRESSIMMO ON LINE par un jugement du 13 mars 2013 dont il est relevé appel.

L'appelant soulève – de nouveau – la nullité des marques qui lui étaient opposées.

Cette fois, la sanction tombe puisque la Cour **infirme** en partie le jugement de première instance en annulant deux des marques de la société PRESSIMMO ON LINE. Si le raisonnement de la Cour et le motif de nullité ne sont pas forcément surprenants pour la marque verbale **SE LOGER** (« le verbe pronominal « se loger » [...] est très couramment utilisé dans ce secteur d'activité, dont l'une des fonctions principales est précisément de faciliter la recherche d'un logement pour permettre de « se loger »), la sanction peut

paraître un peu plus sévère concernant la marque semi-figurative , annulée elle aussi pour défaut de caractère distinctif pour les services immobiliers, la Cour n'accordant pas à la présentation caractéristique de la marque, aux couleurs et au logo une importance suffisante.

Il est vrai que l'intimée, qui l'invoquait pourtant, n'apportait selon la Cour pas de preuve de la notoriété de cette marque, susceptible de pallier cette absence de caractère distinctif intrinsèque.

En revanche, la crise du logement est évitée en ce qui concerne les marques verbales SeLoger.com et

semi-figurative , mais de justesse : la Cour, après avoir relevé que ces marques, y compris la marque semi-figurative, sont dépourvues de caractère distinctif compte tenu de leur caractère usuel et descriptif pour les services concernés, même avec le suffixe .com (qui « appartient également au langage courant, dès lors que son utilisation est fréquente et nécessaire pour la désignation d'un type d'adresse de site Internet »), sauve néanmoins ces deux marques en retenant leur utilisation notoire au moment des dépôts, au vu des éléments probants communiqués par la société PRESSIMMO ON LINE (nombre de visiteurs, disponibilité sur téléphones mobiles, sondages et études de notoriété) et par voie de conséquence l'acquisition d'un caractère distinctif suffisant au moment des dépôts.

La décision est également stricte en ce que la Cour **infirme** également la décision de première instance qui avait accueilli la société PRESSIMMO ON LINE en ses demandes au titre de la contrefaçon de marques, en retenant que « compte tenu du degré important d'attention de la clientèle concernée – eu égard à la nature des produits et services en cause, susceptibles de les engager personnellement et financièrement - , et nonobstant la notoriété de la marque « SeLoger.com », les noms de domaine litigieux (www.seloger-pas-cher.com, www.selogermoinscher.com et www.se-logerimmo.com) n'apparaissent pas susceptibles d'être perçus comme des déclinaisons de celle-ci ; que le risque de confusion n'est pas constitué ».

Les agissements de l'appelant ne sont pas davantage considérés comme déloyaux ni parasitaires.

Observations

Les temps sont durs pour les titulaires de marques ne brillant pas au départ par un caractère distinctif remarquable. Après la décision **vente-privée.com** (TGI Paris 28 novembre 2013), qui a annulé cette marque pour défaut de caractère distinctif, c'est au tour d'un autre site internet très connu de connaître semblables difficultés, avec une sévérité à souligner puisque tout de même, sans briller par une folle originalité, le logo de SeLoger.com ne semble pas totalement négligeable non plus. La tendance restrictive dans l'appréciation du caractère distinctif par les juges français se confirme.

En l'espèce, le titulaire est – partiellement – sauvé par les dispositions sur l'acquisition du caractère distinctif par l'usage, ce qui sera peut-être également la planche de salut de vente-privée.com en appel. La décision de la Cour d'Appel de Paris illustre en tout état de cause les conditions à remplir pour sauver une marque manquant de caractère distinctif intrinsèque, notamment les marques en .com : les titulaires de telles marques sont invités à réunir et communiquer un maximum d'éléments probants, au premier rang desquels les sondages d'opinion et études de notoriété, qui s'avèrent déterminants et de plus en plus prisés par les magistrats, classements des sites, nombres de visiteurs et de clics, etc...

Il faut le souhaiter, sous peine de voir annulées de nouvelles marques pourtant bien installées parfois depuis longtemps et générant de forts chiffres d'affaires, ouvrant une brèche dans laquelle ne manqueront pas de s'engouffrer toujours davantage les squatters de tout genre.

Equipe FLASH

Tanguy de Haan – Agnès Hasselmann-Raguet – Stève Félix – Guillaume Marchais

Cour d'Appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 1, arrêt du 14 octobre 2014

Janny B. / Pressimmo On Line et Sa Se Loger.com

site internet - nom de domaine - marque notoire - cybersquatting - annulation

Vu le jugement rendu le 15 mars 2013 par le tribunal de grande instance de Paris,

Vu l'appel interjeté le 27 mai 2013 par M. Janny B.,

Vu les dernières conclusions du 31 mars 2014 de M. B.,

Vu les dernières conclusions du 11 avril 2014 de la société Pressimmo on Line et la société Se loger.com,

Vu l'ordonnance de clôture du 13 mai 2014,

DISCUSSION

Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ;

Considérant qu'il suffit de rappeler que la société Pressimo on Line édite et exploite le site internet Seloger.com accessible par le nom de domaine "www.seloger.com" ; qu'elle y propose un service d'accès à une base de données d'annonces immobilières d'achat et de location provenant d'agences clientes et partenaires et de promoteurs ;

Qu'elle est titulaire des marques suivantes : 1) la marque verbale française "SE LOGER" n° 1 751 230, déposée le 13 avril 1988, en classes 38 et 42, 2) la marque verbale française "SE LOGER" n° 95 553 993, déposée le 18 février 1995, en classes 16,28,38 et 41, 3) la marque semi-figurative française "SeLoger" n° 3 436 367, déposée le 22 juin 2006, en classes 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41 et 42, 4) la marque verbale française "Se Loger" n°3 436 363, déposée le 22 juin 2006, en classes 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41 et 42, 5) marque verbale française "SeLoger.com" n° 3 436 371, déposée le 22 juin 2006, en classes 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41 et 42, 6) marque semi-figurative française constituée de la mention "SeLoger.com" en lettres blanches (SeLoger) et rouges (.com) respectivement apposées sur un fond rectangulaire rouge et sur un léger décroché de couleur blanche situé en dessous sur la droite n° 3 436 365, déposée le 22 juin 2006, en classes 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41 et 42.

Que la société Se loger.com est la société holding de la société Pressimo on Line, dont elle détient tout le capital ;

Que M. B. est mandataire immobilier indépendant spécialisé dans la vente de biens immobiliers pour la région du Sud de la Seine-et-Marne ;

Que, reprochant à M. B. l'usage des vocables "se loger pas cher", "se loger moins cher" et "se loger immo" comme nom de domaine ("www.seloger-pas-cher.com", "www.selogermoinscher.com", "www.se-logerimmo.com"), et comme enseignes de son activité, les sociétés Pressimo on Line et Se loger.com, après constats d'huissier de justice des 5 et 30 octobre 2009 et mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 janvier 2010 restée infructueuse, l'ont fait assigner le 19 août 2010 devant le tribunal de grande instance de Paris, en contrefaçon des marques susvisées et en concurrence déloyale et parasitaire.

Considérant que par son jugement du 15 mars 2013, le tribunal a, en substance :

- débouté M. B. de sa demande en nullité des marques françaises verbales n°1 751 230, n° et 95 553 993 et de la marque française figurative n° 06 3 436 365,
- déclaré la société Se loger.com irrecevable en ses demandes au titre de la contrefaçon, débouté la société Se loger.com de sa demande au titre de l'atteinte à sa dénomination sociale,
- dit qu'en faisant usage des noms de domaine "www.seloger-pas-cher.com", "www.selogermoinscher.com", "www.se-logerimmo.com" et des vocables "se loger pas cher", "se loger moins cher" et "se loger immo" pour désigner des produits et services identiques à ceux visés au dépôt des marques verbales françaises n° 1751 230, n° 95 553 993, n° 3 436 363 et n° 3 436 371, et des marques semi-figuratives françaises n° 06 3 436 337 (sic) et n° 3436365, M.B. a commis des actes de contrefaçon des-dites marques au préjudice de leur titulaire, la société Pressimo on Line, ainsi que des atteintes au nom de domaine "www.seloger.com" dont elle est titulaire,
- en conséquence,
- condamné M. B. à verser à la société Pressimo on Line la somme de 5 000 € en réparation des préjudices subis du fait des actes de contrefaçon,
- condamné M. B. à verser à la société Pressimo on Line la somme de 5 000 € en réparation de l'atteinte portée à son nom de domaine "www.seloger.com",
- interdit à M. B. toute utilisation du vocable "SE LOGER" pour toute activité visée au dépôt des marques n° 1 751230, n° 95 553 993, n° 06 3 436 337 (sic), n° 3 436 363, n° 3 436 371 et n°3436365 sous astreinte de 200 € par infraction constatée à compter d'un délai de 30 jours suivant la signification du jugement,
- réservé la liquidation de l'astreinte,
- débouté les sociétés Pressimo on Line et Se loger.com de leur demande de publication,

- condamné M. B. aux dépens de l'instance,
- condamné M. B. à verser à la société Pressimo on Line la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Se loger.com de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire ;

Considérant qu'il y a lieu de rappeler que, selon l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ;

I Sur la demande en nullité des marques n° 1 751230, n° 95 553 993, n° 06 3 436 337 (sic), n° 3 436 363, n° 3 436 371 et n°3436365 pour défaut de caractère distinctif :

Considérant que M. B., qui se bornait en première instance à solliciter la nullité des marques n° 1 751 230, n° 95 553 993 et n° 06 3 436 365, demande en appel la nullité de l'ensemble des marques susvisées ; qu'il y a lieu d'observer que la citation de la marque n° 06 3 436 337 figurant dans le jugement, procède d'une erreur purement matérielle, la seule pièce visée par le tribunal pour justifier de l'existence de cette marque se rapportant à la marque n° 06 3 436 367, seule dans le débat et à laquelle il sera désormais fait référence en ses lieu et place ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande, M. B. invoque, d'une part, sur le fondement de l'article L711-2, a), du code de la propriété intellectuelle (cpi), le caractère usuel des marques litigieuses, le terme "se loger" renvoyant aux activités de recherche de biens immobiliers et, d'autre part, sur le fondement du b) du même article, leur caractère descriptif au regard de la caractéristique essentielle du service qu'elles désignent, résidant dans la diffusion d'annonces de logements ; que pour s'y opposer, les sociétés intimées font valoir que ces marques ont acquis une distinctivité au moment de leur dépôt tant au regard des revendications au titre des produits et services que, sur le fondement de l'article L711-2 du cpi en son dernier alinéa, par l'usage, compte tenu de leur notoriété ;

Considérant, ceci exposé, que, selon l'article L714-3, alinéa 1er, du cpi, "Est déclaré nul par décision de justice l'enregistrement d'une marque qui n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4." ; qu'aux termes de l'article L711-2 b) du même code : "Le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés. Sont dépourvus de caractère distinctif : a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ; b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service ; c)(...) Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l'usage." ;

Considérant que le caractère distinctif d'une marque s'apprécie au regard de tous ses éléments constitutifs pris dans leur ensemble au jour de son dépôt au regard des produits et/ou services désignés et du public auquel les produits ou services s'adressent ;

- Sur la marque verbale française "SE LOGER" n° 1 751 230 :

Considérant que cette marque a été déposée le 13 avril 1988 et enregistrée le même jour en classes 38 et 42 pour les produits et services suivants : "Communication ; transmission d'informations contenues dans un centre serveur télématique, diffusion d'information par des moyens télématiques ou audio-visuels, banques de données à savoir transmission d'informations contenues dans une banque de données et exploitation d'une banque de données autre qu'administrative, commerciale, foncière, financière relative à la publicité, à la construction, à la répartition, au transport, à l'entreposage, au traitement des matériaux, à l'éducation, aux divertissements et aux transports" ;

Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal, qui a observé que les produits et services visés, relevant de la communication, de la transmission d'information et des banques de données, n'appartiennent pas au domaine immobilier ou du logement, de sorte que le

signe "se loger" ne peut être exclu pour défaut de distinctivité comme étant descriptif ou nécessaire, a débouté M. B. de sa demande en nullité de la marque ; que le jugement doit être confirmé de ce chef ;

- Sur la marque verbale française "SE LOGER" n° 95 553 993 :

Considérant que cette marque a été déposée le 18 février 1995 et enregistrée le même jour en classes 16, 28, 38 et 41, pour les produits et services suivants : *" Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes ; produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes) ; cartes à jouer ; caractères d'imprimerie ; clichés. Communications radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques ; transmission de messages, notamment assistée par ordinateurs ; communications par terminaux d'ordinateurs ; transmission d'informations contenues dans des banques de données ; services de messagerie télématique ; messagerie conviviale. Services d'artistes de spectacles, production de films sur bandes vidéo, formation, divertissement, services de clubs, services de loisirs, information en matière de divertissements, activités sportives et culturelles, clubs de santé, organisation de compétitions sportives, jeux d'argent, publication de livres, montage de programmes radiophoniques et de télévision" ;*

Considérant que les produits et services visés, n'apparaissent pas appartenir au domaine immobilier ou du logement, de sorte que le signe "se loger" ne peut être exclu pour défaut de distinctivité comme étant descriptif ou nécessaire ; qu'il convient de confirmer le jugement qui a débouté M. B. de sa demande en nullité de cette marque ;

- Sur la marque semi-figurative française "SeLoger" n° 3 436 367 :

Considérant que cette marque, composée de la mention "SeLoger" en lettres blanches sur fond rectangulaire rouge, a été déposée le 22 juin 2006 et enregistrée le 20 avril 2007 pour les produits et services suivants :

" Classe N° 16 : - journaux et magazines.

Classe N° 35 : - publicité, promotion, mercatique. – agence de publicité ; diffusion d'annonces publicitaires par tous moyens et sur tous supports ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés...) ; diffusion de textes publicitaires, de courriers publicitaires ; mise à jour de documents publicitaires. – location et réservation d'espaces publicitaires sur tous supports. – publicité radiophonique, publicité télévisée, publicité sur le réseau mondial de télécommunication dit « Internet » et le réseau mondial dit « Web ». – organisation d'événements et d'expositions à buts commerciaux, promotionnels et de publicité. – création de sites Internet « Web » à but publicitaire et promotionnel. – gestion de fichiers informatiques à but publicitaire et promotionnel. – organisation de relations publiques. – service d'abonnement à des journaux et magazines.

Classe N° 36 : - affaires immobilières. – exploitation d'une base de données nationale comportant les annonces immobilières concernant des appartements, pavillons, villas...ou ensembles immobiliers mis en vente ou en location. – exploitation d'une base de données comportant les annonces immobilières, des informations sur les agences immobilières, l'assurance des ensembles immobiliers, le financement nécessaire à l'acquisition des ensembles immobiliers.

Classe N° 37 : Exploitation d'une base de données comportant des informations sur l'équipement des ensembles immobiliers, la rénovation des ensembles immobiliers.

Classe N° 38 : - communications radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques par terminaux d'ordinateurs. – transmission de messages, et de messages et d'images assistée par ordinateurs. – service de messageries téléphoniques, électroniques ou télématiques.– transmission d'informations contenues dans des banques de données ou, base de données ou dans un centre serveur télématique. – communication et transmission de messages, d'informations et de données en ligne ou en temps différé, à partir de systèmes de traitement de données, de réseaux informatiques, y compris le réseau mondial de télécommunications dit « Internet » et le réseau mondial dit « Web » ; transmission d'informations par

réseaux de télécommunications, y compris le réseau mondial dit « Internet ». – service de transmission d'informations par voie de télématique vocale et de vidéographie interactive. – agence de presse et d'information.

Classe N° 39 : Exploitation d'une base de données comportant des informations sur les déménagements.

Classe N°41 : - édition de brochures publicitaires et promotionnelles. – édition de journaux, revues et magazines ; édition de livres. – édition vidéographique sur tous supports. – production de spectacles, de films, de programmes télévisés. – organisation de concours pour la promotion et la publicité. – organisation d'expositions et événements à but culturel, éducatif et de divertissement.

Classe N° 42 : - conception et développement de logiciels et progiciels. – constitution, par tous moyens, de fichiers informatiques, nominatifs ou non, comportant les éléments contenus dans les banques de données ou bases de données comportant des annonces immobilières, des informations sur les agences immobilières, les déménagements, l'équipement des ensembles immobiliers, la rénovation et la décoration des ensembles immobiliers, l'assurance des ensembles immobiliers, le financement nécessaire à l'acquisition des ensembles immobiliers. – constitution, par tous moyens, de fichiers informatiques nominatifs comportant la liste des agences immobilières sous contrat, la liste des abonnés aux journaux, revues et magazines, la liste des destinataires (actuels ou prospects) du matériel publicitaire édité et diffusé, les participants aux événements, expositions ou concours. – création (conception) d'une base de données nationale comportant les annonces immobilières concernant des appartements, pavillons, villas...ou ensembles immobiliers mis en vente ou en location. – création (conception) d'une base de données nationale comportant les informations sur les agences immobilières, les déménagements, l'équipement des ensembles immobiliers, la rénovation et la décoration des ensembles immobiliers, l'assurance des ensembles immobiliers, le financement nécessaire à l'acquisition des ensembles immobiliers. – exploitation d'une base de données comportant des informations sur la décoration des ensembles immobiliers.” ;

Considérant que les produits et services visés en classes 16, 35, 38, 41 et certains produits et services visés en classe 42 (- conception et développement de logiciels et progiciels. – constitution, par tous moyens, de fichiers informatiques nominatifs comportant la liste des abonnés aux journaux, revues et magazines, la liste des destinataires (actuels ou prospects) du matériel publicitaire édité et diffusé, les participants aux événements, expositions ou concours ;), n'apparaissent pas appartenir au domaine immobilier ou du logement, de sorte que le signe “se loger” ne peut être exclu pour défaut de distinctivité comme étant descriptif ou nécessaire ; que les autres produits visés en classes 36, 37, 39 et 42, appartiennent explicitement au domaine immobilier ou du logement ;

Considérant qu'à cet égard, force est de constater que pour le public concerné, qu'il soit particulier ou professionnel, le verbe pronominal “se loger”, qui est ici un élément dominant de la marque litigieuse, est très couramment utilisé dans ce secteur d'activité, dont l'une des fonctions principales est précisément de faciliter, par la diffusion d'informations, la recherche d'un logement pour permettre de “se loger” ; que l'accolement des mots qui le composent, chacun débutant par une majuscule, est sans incidence sur son appréhension et sa signification habituelle ; que sa combinaison avec les couleurs simples blanche et rouge, sans précision de nuance pour cette dernière, n'est pas de nature à permettre à la marque dans son ensemble de distinguer les produits ou services visés diffusés sur le marché ; que la marque litigieuse est donc, dans ce domaine spécifique, compte tenu de son caractère usuel et descriptif pour cette catégorie de produits et services, dépourvue de caractère distinctif au regard des exigences de l'article L711-2, a) et b) ;

Considérant que les sociétés intimées ne versent aux débats aucun élément significatif (étude, sondage d'opinion...) à l'appui de leur demande tendant à voir reconnaître l'acquisition par cette marque d'un caractère distinctif par l'usage ; qu'elles ne donnent aucune précision sur l'importance et la notoriété, en durée et en intensité, de la diffusion du magazine SE LOGER - que la société Pressimo on Line indique éditer et exploiter depuis 1995 -, ainsi que des cinq journaux gratuits mensuels qui en sont les déclinaisons départementales ou régionales (SE LOGER 31, SE LOGER 69, SE LOGER 13, SE LOGER ALSACE et SE LOGER BRETAGNE) et du magazine SE LOGER NEUF ; qu'ainsi qu'il sera vu ci-après, le produit multimédia qu'elle exploite est connu sous la désignation “seloger.com” et non sous celle de “se loger “ ; qu'il n'est pas démontré que la figuration de la mention “SeLoger” en lettres blanches sur fond rectangulaire rouge sur le site internet “www.seloger.com” a permis à cette marque de bénéficier de la même notoriété que le site ; que leur moyen n'est donc pas fondé ;

Considérant qu'il convient en conséquence, ajoutant au jugement entrepris, de prononcer la nullité de la marque n° 3 436 367 s'agissant des produits et services visés en classes 36, 37, 39 et les produits et services de " - *conception et développement de logiciels et progiciels. – constitution, par tous moyens, de fichiers informatiques, nominatifs ou non, comportant les éléments contenus dans les banques de données ou bases de données comportant des annonces immobilières, des informations sur les agences immobilières, les déménagements, l'équipement des ensembles immobiliers, la rénovation et la décoration des ensembles immobiliers, l'assurance des ensembles immobiliers, le financement nécessaire à l'acquisition des ensembles immobiliers. – constitution, par tous moyens, de fichiers informatiques nominatifs comportant la liste des agences immobilières sous contrat – création (conception) d'une base de données nationale comportant les annonces immobilières concernant des appartements, pavillons, villas... ou ensembles immobiliers mis en vente ou en location. – création (conception) d'une base de données nationale comportant les informations sur les agences immobilières, les déménagements, l'équipement des ensembles immobiliers, la rénovation et la décoration des ensembles immobiliers, l'assurance des ensembles immobiliers, le financement nécessaire à l'acquisition des ensembles immobiliers. – exploitation d'une base de données comportant des informations sur la décoration des ensembles immobiliers.*" visés en classe 42, et de débouter M. B. de sa demande en nullité de la marque pour les autres produits et services visés ;

- sur la marque verbale française "Se Loger" n°3 436 363 :

Considérant que cette marque ayant été déposée le 22 juin 2006 et enregistrée le 27 avril 2012, dans les mêmes classes que la précédente, il convient, pour les mêmes motifs, exceptés ceux tenant au caractère semi-figuratif de cette dernière, et ajoutant au jugement, d'en prononcer la nullité pour les mêmes produits et services et de débouter M. B. de sa demande en nullité pour le surplus ;

- sur la marque verbale française "SeLoger.com" n° 3 436 371 :

Considérant que cette marque a été déposée le 22 juin 2006 et enregistrée le 27 avril 2012 en classes 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41 et 42 pour les mêmes produits et services que précédemment ;

Considérant, ainsi qu'il vient d'être vu, les produits et services visés en classes 16, 35, 38, 41 et certains produits visés en classe 42 (*- conception et développement de logiciels et progiciels. – constitution, par tous moyens, de fichiers informatiques nominatifs comportant la liste des abonnés aux journaux, revues et magazines, la liste des destinataires (actuels ou prospects) du matériel publicitaire édité et diffusé, les participants aux événements, expositions ou concours ;*), n'apparaissent pas appartenir au domaine immobilier ou du logement, de sorte que le signe "se loger" ne peut être exclu pour défaut de distinctivité comme étant descriptif ou nécessaire ; que les autres produits visés en classes 36, 37, 39 et 42, appartiennent explicitement au domaine immobilier ou du logement ;

Considérant qu'à cet égard, pour le public concerné, qu'il soit particulier ou professionnel, le verbe pronominal "se loger", qui est ici un élément dominant de la marque litigieuse, est très couramment utilisé dans ce secteur d'activité, dont l'une des fonctions principales est précisément de faciliter, par la diffusion d'informations, la recherche d'un logement pour permettre de "se loger" ; que l'accolement des mots qui le composent, chacun débutant par une majuscule, est sans incidence sur son appréhension et sa signification habituelle ; que l'autre élément dominant de la marque ".com" appartient également au langage courant, dès lors que son utilisation est fréquente et nécessaire pour la désignation d'un type d'adresse de site Internet ; que l'ensemble n'est pas de nature à permettre à la marque de distinguer les produits ou services visés diffusés sur le marché ; que la marque litigieuse est donc, compte tenu de son caractère usuel et descriptif pour cette catégorie de produits et services, dépourvue de caractère distinctif au regard des exigences de l'article L711-2, a) et b) ;

Considérant que, cependant, ainsi que l'a justement relevé le tribunal, le vocable "seloger.com" était, au moment du dépôt de la marque en 2006, utilisé de façon notoire par la société Pressimo on Line pour désigner le site internet "www.seloger.com" proposant un service d'accès à une base de données d'annonces immobilières d'achat et de location ; qu'en effet, il résulte de la présentation générale du site internet que celui-ci, créé en 1996, comptabilisait 922 273 visiteurs en mars 2002 et qu'il est disponible sur téléphone mobile depuis 2002 ; qu'au vu du Forum Benchmark Group du 23 mars 2004, il est le premier site immobilier consulté avec 46% des sondés et 73% des internautes le connaissent ; que selon une étude réalisée en août 2005 par l'institut TNS Sofrès, avec un niveau de notoriété à hauteur de 87%, il arrive en tête dans la catégorie des sites immobiliers sur internet ; qu'ainsi, au moment de son dépôt, la marque

“SeLoger.com” avait déjà acquis par l’usage un caractère distinctif au regard des produits et services relevant des affaires immobilières, des bases de données ou fichiers informatiques relatifs au domaine du logement et de l’immobilier, ainsi que de leur constitution et exploitation ;

Considérant qu’en conséquence, il convient, ajoutant au jugement, de débouter M. B. de la totalité de sa demande en nullité de la marque n° 3 436 371 pour défaut de distinctivité ;

- sur la marque semi-figurative française ”SeLoger.com” n° 3 436 365 :

Considérant que c’est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a débouté M. B. de sa demande en nullité de la marque pour l’ensemble des produits et services visés ; que le jugement doit être confirmé de ces chefs ;

II Sur l’action en contrefaçon des marques :

Considérant que c’est par des motifs exacts et pertinents, non critiqués par les sociétés intimées, que le tribunal a déclaré la société Seloger.com irrecevable en ses demandes au titre de la contrefaçon ; que le jugement doit être confirmé de ce chef ;

Considérant que la société Pressimo on Line fonde son action en contrefaçon sur l’article L713-2, a) du cpi, aux termes duquel “ *Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : "formule, façon, système, imitation, genre, méthode", ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans “l’enregistrement ;“* , ainsi que sur l’article L713-2, b) du même code, aux termes duquel ; “*Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement”* ;

Qu’elle soutient qu’en faisant usage des noms de domaine “www.seloger-pas-cher.com”, “www.selogermoinscher.com”, “www.se-logerimmo.com” et des vocables “se loger pas cher”, “se loger moins cher” et “se loger immo” pour désigner des produits et services identiques à ceux visés au dépôt des marques litigieuses, M. B., qui déploie, dans l’exploitation de ses sites internet, une activité identique à celle qu’elle revendique dans le dépôt de ses marques et, comme agent commercial spécialisé dans l’immobilier, une activité similaire, s’est rendu coupable d’actes de contrefaçon et/ou imitation des marques litigieuses ;

Considérant qu’en réponse, M. B. invoque l’absence de reproduction ou d’imitation frauduleuse des marques ;

Considérant ceci exposé, que l’appréciation du risque de confusion nécessite de tenir compte de l’interdépendance des facteurs ; qu’en effet un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré de similitude élevé entre les produits ou les services désignés (et inversement) ;

- Sur les marques verbales françaises “SE LOGER” n° 1 751 230 et n° 95 553 993, la marque semi-figurative française “SeLoger” n° 3 436 367 et la marque verbale française “Se Loger” n°3 436 363 :

Considérant qu’il a été relevé que les produits et services désignés dans l’enregistrement des deux premières de ces marques n’appartiennent pas au domaine de l’immobilier et du logement ; qu’il a été mis en évidence les produits et services désignés dans l’enregistrement des deux autres n’appartenant pas au domaine de l’immobilier ou du logement, leur nullité partielle en ce qu’elles visent d’autres produits et services appartenant à un tel domaine ; qu’il n’existe dès lors, compte tenu de leur généralité permettant un champ d’exploitation très vaste - mais précisément pas dans le domaine de l’immobilier ou du logement, où elles sont dépourvues de toute distinctivité

- aucune identité ou similarité entre les produits et services valablement désignés dans l’enregistrement de ces marques et l’activité de M. B., qui propose des annonces immobilières sur internet ; qu’en conséquence, aucun acte de contrefaçon ne peut être constaté ; qu’il convient, infirmant le jugement déféré de ces chefs, de débouter la société Pressimo on line de ses demandes ;

- sur la marque verbale française “SeLoger.com” n° 3 436 371 et sur la marque semi-figurative française ”SeLoger.com” n° 3 436 365 :

Considérant qu’il n’est pas contestable, et d’ailleurs non contesté, qu’il existe une identité ou à tout le moins une similitude de l’activité de M. B. avec ceux des produits et services désignés à l’enregistrement appartenant au domaine de l’immobilier et du logement ;

Considérant que, sur la comparaison des signes, il y a lieu de rappeler que le risque de confusion constitutif d’une contrefaçon au sens de l’article L 713-3 du cpi doit s’apprécier globalement et se fonder, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, sur l’impression d’ensemble produite par ces marques en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ;

Considérant que la comparaison nécessaire pour apprécier la similitude entre les signes doit donc s’opérer en prenant ces signes tels que le public les perçoit et que, lorsque le produit est, comme en l’espèce, un produit de consommation courante, le public de référence est le consommateur d’attention moyenne, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé ;

Considérant enfin que le risque de confusion s’apprécie au regard des signes tels qu’enregistrés et non pas tels qu’exploités ;

Considérant qu’il n’existe pas de similitude, source de confusion, entre les vocables “se loger pas cher”, “se loger moins cher” et “se loger immo”, qui ne contiennent pas le suffixe “.com”, avec les marques litigieuses, pour lesquels ce signe constitue un élément dominant et indispensable pour la distinctivité de la marque, le terme “se loger” n’étant pas à lui seul distinctif ;

Considérant que, s’agissant des noms de domaine “www.seloger-pas-cher.com”, “www.selogermoinscher.com”, “www.se-logerimmo.com”, l’élément “.com” n’est pas accolé au verbe nominal “SeLoger” tel que présenté comme autre élément dominant des marques litigieuses, dans la disposition d’ensemble par laquelle celles-ci ont acquis leur distinctivité par l’usage ; que, compte tenu de la longueur des noms de domaine considérés, il y apparaît, non pas associé à ce verbe - que ce soit sur le plan visuel, phonétique ou conceptuel -, mais comme la terminaison normale de l’adresse internet, à l’instar de nombre d’adresses du même type ; qu’il n’y a pas de reprise du code couleur rouge et blanc, élément complétant la marque figurative susvisée ; que la ressemblance entre les signes tient uniquement à la reprise du terme “se loger”, dont il a été relevé l’usage très courant dans ce secteur d’activité ; que l’adjonction immédiate à ce terme courant de suffixes encore plus courants (“-pas-cher” et “moinscher”), voir redondants (“immo”), et en tout état de cause également descriptifs, confère à l’ensemble ainsi formé l’aspect d’un tout indivisible, éloigné de la marque “SeLoger.com”, qui se présente comme un portail d’entrée pour une large clientèle ; qu’au vu de ces éléments et compte tenu du degré important d’attention de la clientèle concernée - eu égard à la nature des produits et services en cause, susceptibles de les engager personnellement et financièrement -, et nonobstant la notoriété de la marque “SeLoger.com”, les noms de domaine litigieux n’apparaissent pas susceptibles d’être perçus comme des déclinaisons de celle-ci ; que le risque de confusion n’est pas constitué ;

Considérant qu’aucun acte de contrefaçon ne pouvant dès lors être constaté, il y a lieu, infirmant le jugement déféré de ces chefs, de débouter la Société Pressimo on Line de ses demandes à ce titre et de toutes ses demandes subséquentes ;

III Sur l’atteinte à la dénomination sociale Seloger.com :

Considérant que c’est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a débouté la société Seloger.com de sa demande à ce titre ; qu’il n’est produit en cause d’appel aucun élément de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le tribunal ; que le jugement doit être confirmé de ce chef ;

IV Sur l’atteinte au nom de domaine www.seloger.com

Considérant que, pour les mêmes motifs, il n’existe pas plus de risque de confusion entre le nom de domaine www.seloger.com et les noms de domaine litigieux qu’entre ceux-ci et la marque SeLoger.com ; que la simple utilisation des noms de domaine litigieux n’est donc pas constitutive de concurrence

déloyale ; qu'il y a lieu, infirmant le jugement de ce chef, de débouter la société Pressimo on Line de ses demandes de ce chef, qui ne s'appuient sur aucun autre fait ;

V Sur l'agissement de concurrence déloyale et parasitaire au détriment de la société Pressimo on Line

Considérant qu'en l'absence d'imitation de la marque "SeLogger.com" par les signes litigieux et de tout risque de confusion dans l'esprit du public, la simple utilisation de ces signes tels qu'analysés précédemment n'est pas en elle-même de nature à constituer un acte de concurrence déloyale et parasitaire ; qu'en l'absence d'autre fait invoqué par la société Pressimo on Line, il y a lieu, ajoutant au jugement, de la débouter de ses demandes de ce chef ;

Considérant qu'il y a lieu de rejeter la demande de publication de l'arrêt présentée par la société Pressimo on line, qui n'est pas justifiée ;

Considérant que les infirmations prononcées justifient également l'infirmation du jugement dans ses dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

DECISION

Confirme le jugement en ce qu'il a :

- **débouté M. B. de sa demande en nullité des marques françaises verbales n°1 751 230 et n°95 553 993 et de la marque semi-figurative française n° 3 436 365,**
- **déclaré la société Seloger.com irrecevable en ses demandes au titre de la contrefaçon ,**
- **débouté la société Seloger.com de sa demande au titre de l'atteinte à sa dénomination sociale,**

L'infirmes pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Prononce la nullité partielle de la marque semi-figurative française "SeLogger" n° 3 436 367 et de la marque verbale française "Se Logger" n°3 436 363 en ce qu'elle désigne des produits et services visés en classes 36, 37, 39 et des produits et services de " - conception et développement de logiciels et progiciels. – constitution, par tous moyens, de fichiers informatiques, nominatifs ou non, comportant les éléments contenus dans les banques de données ou bases de données comportant des annonces immobilières, des informations sur les agences immobilières, les déménagements, l'équipement des ensembles immobiliers, la rénovation et la décoration des ensembles immobiliers, l'assurance des ensembles immobiliers, le financement nécessaire à l'acquisition des ensembles immobiliers. – constitution, par tous moyens, de fichiers informatiques nominatifs comportant la liste des agences immobilières sous contrat – création (conception) d'une base de données nationale comportant les annonces immobilières concernant des appartements, pavillons, villas... ou ensembles immobiliers mis en vente ou en location. – création (conception) d'une base de données nationale comportant les informations sur les agences immobilières, les déménagements, l'équipement des ensembles immobiliers, la rénovation et la décoration des ensembles immobiliers, l'assurance des ensembles immobiliers, le financement nécessaire à l'acquisition des ensembles immobiliers. – exploitation d'une base de données comportant des informations sur la décoration des ensembles immobiliers." visés en classe 42,

Ordonne la transmission du présent arrêt à l'INPI à la requête de la partie la plus diligente pour inscription au Registre national des marques,

Déboute M. B. de sa demande en nullité de la marque verbale française "SeLogger.com" n° 3 436 371,

Déboute la société Pressimo on Line de ses demandes au titre de la contrefaçon de ses marques, de l'usurpation du nom de domaine www.seloger.com et de concurrence déloyale et parasitaire,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Pressimo on Line et Seloger.com et les condamne à payer à M. B. une somme de 5 000 €,

Condamne les sociétés Pressimo on Line et Seloger.com aux dépens de première instance et d'appel.